

Rapport de synthèse

par Thierry CALAME, Rapporteur Général, Nicola DAGG et Sarah MATHESON, Suppléantes
du Rapporteur Général, John OSHA, Sara ULFSDOTTER et Kazuhiko YOSHIDA, Assistants
du Rapporteur Général

Question Q217

Le critère de brevetabilité de l'activité inventive / non évidence en matière de brevetabilité

I. Contexte

Cette question examine les législations nationales et internationales et les pratiques judiciaires et administratives traitant de la question de l'activité inventive / non-évidence. L'étude de cette question fait suite à l'étude de la question Q213, qui a examiné la définition de l'homme de métier et a été traitée lors du Congrès de Paris 2010. La question Q217 résulte de la résolution prise dans la question Q213 en s'interrogeant sur la question plus large et plus fondamentale du critère de l'activité inventive / non-évidence. Toujours en rapport à cette question, on trouve la résolution prise adoptée pour la question Q209 intitulée " les inventions de sélection – le critère d'activité inventive, autres conditions de brevetabilité et étendue de la protection", qui a été étudiée lors de la réunion de Buenos Aires en 2009. Toutefois, la question Q209 se limitait à l'activité inventive / non-évidence dans le contexte spécifique des inventions de sélection, et tout comme la question Q213, elle n'a pas traité la question dans son sens le plus large.

Comme souligné par les orientations de travail publiées par le Rapporteur général, il est reconnu que plusieurs approches différentes pour la détermination de l'activité inventive / non-évidence sont employées dans divers pays. Par exemple, au Royaume-Uni, l'activité inventive est déterminée par l'application du test « *Windsurfing/ Pozzoli* », qui divise l'examen en quatre étapes :

- (1) (a) Identifier l'« homme du métier »;
(b) Identifier les connaissances générales pertinentes de cette personne;
- (2) Identifier le concept inventif de la revendication en question ou, si cela ne peut être effectué facilement, l'interpréter
- (3) Identifier, si elles existent, les différences entre le problème avancé comme faisant partie de « l'état de la technique » et l'activité inventive de la revendication ou de la revendication telle qu'interprétée;
- (4) Si l'on considère ces différences en faisant abstraction de la prétendue invention telle que revendiquée, constituent-elles des étapes qui auraient été évidentes pour l'homme du métier ou nécessitent-elles un quelconque degré d'invention?

Aux États-Unis, avant la décision de la Cour Suprême des États-Unis en 2007 dans l'affaire *KSR c/. Teleflex*, la Cour d'appel américaine pour le circuit fédéral avait développé un vaste éventail de jurisprudence appliquant le test "*enseignement, suggestion, motivation*" (« *teaching, suggestion, motivation TSM* ») pour déterminer la non-évidence. La Cour Suprême

dans l'affaire KSR a considéré le test *TSM* comme un examen utile, mais rejette son utilisation exclusive en raison de son caractère trop strict. Par conséquent, les Etats-Unis n'appliquent plus uniformément cette analyse stricte et prennent plutôt en compte divers facteurs, comme celui du bon sens, du degré de prévisibilité des résultats, et des avantages obtenus par la combinaison proposée.

L'OEB et l'Allemagne emploient la même définition de l'activité inventive: ". Une invention doit être considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l'état de la technique, elle n'est pas évidente pour l'homme du métier». Cependant, les approches divergent à partir de cette définition. L'application de ce critère en Allemagne n'est pas formalisée. Cependant, l'OEB poursuit une approche problème-solution formalisée :

- (a) Identifier l'état de la technique le plus proche
- (b) Etablir le "*problème technique objectif*" à résoudre
- (c) Examiner si l'invention, aurait été évidente pour l'homme de métier compte tenu du problème technique et de l'art antérieur le plus proche,

Une autre approche est considérée au Japon, où l'activité inventive est déterminée en examinant si l'homme du métier aurait été en mesure d'aboutir facilement à l'invention en se fondant sur une ou plusieurs inventions citées. Aucune approche formalisée n'est employée.

L'Activité inventive / non-évidence étaient également l'une des composantes du Traité projet sur le droit matériel des brevets de l'OMPI ("SPLT"). L'article 18 du projet du traité « SPLT » prévoyait à l'origine deux définitions possibles de l'activité inventive:

Variante A: «Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive (« comme n'étant pas évidente ») au cas où, compte tenu de l'état de la technique, elle n'aurait pas été évidente pour un homme du métier, à la date de dépôt ou, lorsque qu'une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande dans laquelle elle est revendiquée. »

Variante B: "Une invention revendiquée est considérée comme impliquant une activité inventive (« comme n'étant pas évidente »), sauf si à la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande dans laquelle est divulgué l'objet de la revendication, les différences entre l'invention revendiquée et l'état de la technique étaient évidentes pour une personne du métier.

Il y a aussi de nombreuses questions connexes à l'approche qui varie entre les pays d'une façon qui pourrait affecter la détermination de l'activité inventive / non-évidence. Il s'agit, par exemple, d'examiner la manière d'interpréter les revendications et l'art antérieur, les exigences pour combiner plusieurs références de l'art antérieur, le rôle du problème technique à résoudre (le cas échéant) et le problème technique objectif, le rôle des effets avantageux ou techniques, et le pouvoir de persuasion de considérations secondaires.

La question Q217 examine l'application de ces régimes dans les divers textes et pratiques aussi bien au niveau national que régional avec l'objectif d'identifier les domaines potentiels d'harmonisation.

Le Rapporteur général a reçu 41 rapports de Groupe des pays suivants (par ordre alphabétique): Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce , Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Japon, Corée, Lettonie, Malaisie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni et le Royaume- États-Unis.

Les rapports du Groupe fournissent un examen complet de la pratique judiciaire et administrative relatives à l'activité inventive / non-évidence. Ce rapport de synthèse ne peut pas tenter de reproduire en détails les modalités expliquées par chaque Groupe. Ainsi, les questions spécifiques quant à la règle ou pratique exacte dans un pays particulier doit être adressée par référence au Rapport du Groupe d'origine.

II. Analyse de la législation et jurisprudence actuelles

a. Niveau de l'activité inventive/non evidence

Les orientations de travail ont demandé aux Groupes de travail d'indiquer le critère d' l'activité inventive / non-évidence dans leur juridiction. La majorité des Groupes ont répondu par un critère défini. Naturellement, la plupart des Groupes européens emploient une définition identique ou similaire à l'Article 56 CBE. Dans d'autres Groupes, de nombreuses variantes ont été mises en évidence. Par exemple, le Groupe Argentin a noté qu'en vertu de la loi de son pays, «il y aura une activité inventive lorsque le processus créatif ou ses résultats ne peuvent être déduits de l'état de l'art antérieur d'une manière qui est évidente pour une personne normalement qualifiée dans le domaine technique pertinent." Des variations similaires sont trouvées au Brésil, en Bulgarie, au Chili, en Turquie, et ailleurs. Israël définit l'activité inventive comme un progrès, qui n'aurait pas été évident pour un homme du métier, sur la base de connaissances à la disposition du public avant la date de dépôt.

En Australie, l'activité inventive est définie en référence « à ce qui aurait été évident pour une personne du métier à la lumière des connaissances générales courantes, tel qu'elles existaient en Australie et son plateau continental, comprises ensemble avec les documents publiés ou l'accomplissement d'un acte partout dans le monde. ». La Nouvelle-Zélande emploie des définitions différentes pour l'activité inventive pour les procédures d'opposition après délivrance. Toutefois, dans les deux cas, au moment d'évaluer l'activité inventive avant et en Nouvelle-Zélande il y a seulement une nécessité d'un «suspçon d'invention."

En Chine, l'inventivité signifie que, «par rapport à l'art antérieur, l'invention a des caractéristiques importantes de fond et représente un progrès notable." La loi coréenne reconnaît l'activité inventive, « si on admet la difficulté pour un homme du métier d'arriver à l'invention à partir des arts antérieurs à la date du dépôt, sur la base de la comparaison avec les arts antérieurs cherchés dans le domaine auquel appartient l'invention." Au Japon, d'autre part, on cherche à savoir si «un homme du métier de l'invention aurait pu facilement faire l'invention en se basant sur une invention [de l'art antérieur]." L'Indonésie estime qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si l'invention ne constitue pas quelque chose qui est évidente pour un homme du métier, en tenant compte de l'état de la technique. A Singapour, l'amélioration doit être non évidente pour un homme du métier du domaine technologique de l'invention.

Aux États-Unis, une invention est évidente: «Si les différences entre l'objet cherchant à être breveté et l'art antérieur sont telles que l'objet dans son ensemble aurait été évident au moment où l'invention a été faite à une personne ayant les compétences ordinaires dans le domaine auquel appartient l'objet déclaré. » Le Canada cherche à savoir si l'objet n'aurait pas été évident à la date de revendication pour une personne du métier dans l'art ou la science à laquelle il se rapporte. La norme au Royaume-Uni est « une invention peut être considérée comme la cause impliquant une activité inventive si elle n'est pas évidente pour une personne du métier, qui prendrait en compte toute matière qui fait partie de l'état de l'art " Au Panama, on cherche à savoir si une invention n'est pas évidente à partir de dérive d'une façon évidente hors de l'état de l'art, pour une personne versée dans le domaine technique métier correspondant.

En Finlande et en Norvège, une invention doit être "essentiellement différente de l'art antérieur" - la différence essentielle étant l'exigence d'activité inventive. En Suède, une invention doit être "considérablement différente" de ce qui était connu avant la date de dépôt.

Le Groupe italien note que si la notion d'activité inventive est basée sur le concept de «non-évidence à partir de l'art antérieur» pour une personne du métier, il n'y a pas de définition exacte établie de ce critère. Le Mexique, de même, « n'a aucun critère officiel ».

Les Orientations de Travail ont également demandé dans quelle mesure ces critères définis ou leur application ont changé au cours des 20 dernières années. Un certain nombre de Groupes ont indiqué que leur législation de base avait été modifiée au cours de cette période pour codifier le droit ou les pratiques relatives à l'activité inventive. L'Australie, la Chine, la Corée et le Japon ont noté des changements qui ont été faits pour accroître la portée de l'art antérieur utilisables pour la détermination d'activité inventive. Le Groupe danois a noté que bien qu'en général l'activité inventive a été alignée avec celle de l'OEB depuis 1978, il y a eu une évolution progressive depuis l'approche moins formaliste allemande en direction de l'approche plus formaliste de problème/solution. De même en Finlande, il est noté un mouvement vers l'approche problème/solution. Le Groupe israélien a mentionné un cas récent de la Cour suprême définissant l'activité inventive comme nécessitant une "contribution significative au domaine technique en question" et possédant "l'étincelle de l'invention." Le Groupe suédois a noté une tendance vers la recherche de la connaissance de l'homme du métier dans différents domaines plus éloignés du domaine technique de l'invention revendiquée. Aux États-Unis, la décision KSR en 2007, sans changer le critère défini, a considérablement modifié l'approche analytique d'une appréciation de non-évidence.

26 des 39 Groupes ayant répondu répondant ont signalé l'existence de directives d'examen, soit au niveau national ou soit régional. (Belgique, Bulgarie, Estonie, Grèce, Indonésie, Italie, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Panama, Pérou, et Roumanie ne publient pas de directives d'examen.) Pour les Groupes qui emploient des directives, celles-ci sont généralement jugées efficaces et utiles pour les examinateurs et les demandeurs.

b. Interprétation des revendications et analyse de l'art antérieur

Une importante majorité des Groupes a indiqué que les revendications sont interprétées comme le ferait l'homme du métier. Les exceptions sont la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, l'Indonésie, le Japon, le Mexique (avec une certaine souplesse), le Panama et la Pologne. Parmi les Groupes qui prennent en compte l'interprétation par l'homme du métier, certains Groupes indiquent que cette interprétation est effectuée à la lumière de la description et des dessins, là où d'autres indiquent que l'interprétation à la lumière de la description et des dessins est effectuée uniquement dans le cas de revendications vagues ou omnibus. Israël et Singapour emploient une interprétation «calculée» des revendications. Le Groupe français a noté que la jurisprudence française ne reconnaît pas une étape distincte dans l'interprétation des revendications, mais que les revendications doivent être interprétées entre une interprétation littérale d'une part, et une interprétation limitée à la description et aux dessins d'autre part.

Les Orientations de Travail ont demandé aux Groupes d'expliquer la mesure dans laquelle les modes de réalisation contenus dans la description peuvent « être lus dans les revendications » lors de l'interprétation des revendications. Malheureusement, la tournure de cette question a créé une confusion dans la plupart des Groupes, et les réponses à ce questionnement sont donc largement incomplètes.

Tous les Groupes sauf un ont indiqué qu'en vertu de règles ou de pratique courante, l'art antérieur serait interprété tel que le ferait l'homme du métier. Le Groupe portugais a noté que pendant l'examen, l'art antérieur est interprété littéralement, mais qu'une combinaison de l'art antérieur serait interprétée comme la combinaison telle que le ferait un homme du métier. En

outre, dans les affaires judiciaires, l'art antérieur est interprété tel que le ferait l'homme du métier.

En ce qui concerne l'utilisation de divulgations « inhérentes », à savoir, des aspects de l'art antérieur qui ne sont pas mentionnés explicitement, mais dont la présence serait immédiatement comprise pour l'homme du métier, tous les Groupes qui ont répondu à cette question ont indiqué que cela était ou devait être possible. Sur ce point, le Groupe américain a noté qu'en vertu du droit américain la question de « l'inhérence » est de savoir si un élément non explicitement divulgué est nécessairement présent, et qu'il n'est pas pertinent de savoir si l'homme du métier reconnaîtrait l'élément comme étant présent ou non.

c. Combinaison ou modification de l'Art antérieur

Les orientations de travail ont demandé aux Groupes d'examiner si une unique référence d'art antérieur, insuffisante pour vaincre la nouveauté, pourrait néanmoins être utilisée seule pour montrer le manque d'activité inventive ou l'évidence. En outre, les Groupes ont été invités à considérer quel genre de preuve ou d'argument serait nécessaire pour fournir les enseignements manquants. Tous les Groupes, sauf la Bulgarie et la République Tchèque ont répondu par l'affirmative à la première partie de cette question. Le Groupe bulgare a noté que si une seule référence est suffisante pour contester la brevetabilité, le défaut de nouveauté sera reconnu. Le Groupe tchèque a indiqué que le manque d'activité inventive ne peut résulter d'un seul élément de l'art antérieur. Le Pérou a limité sa réponse à la question des inventions de sélection. En ce qui concerne la deuxième partie de la question, la majorité des Groupes ont indiqué que la référence à un niveau moyen de connaissances générales et / ou des témoignages d'experts serait nécessaire. L'Allemagne, la Hongrie, l'Indonésie, la Lettonie, le Mexique, le Japon, la Chine, les Etats-Unis et les Pays-Bas ont indiqué qu'une seule antériorité pourrait être suffisante, bien qu'une référence à un niveau moyen de connaissances générales soit appropriée. Le Groupe américain a différents arguments possibles: "la démonstration d'un enseignement manquant était une variation prévisible, montrant que l'enseignement manquant était une caractéristique connue pour avoir été utilisée pour améliorer des dispositifs semblables, ou montrant qu'il y avait un besoin de conception ou une pression du marché pour résoudre un problème, et l'enseignement manquant faisait partie d'un nombre déterminé de solutions prévisibles". Le Groupe chilien a noté que des raisonnements abstraits seuls ne seraient pas suffisants; un examen du niveau moyen de connaissances générales et des connaissances d'une personne du métier serait nécessaire. Les Groupes des Philippines, du Portugal et de Suisse ont également indiqué qu'un seul raisonnement abstrait ne serait pas suffisant.

En ce qui concerne les critères de la combinaison de deux ou plusieurs références, ou, peut-être de façon plus appropriée, l'approche de détermination de la pertinence de la combinaison des références, les réponses varient considérablement entre les Groupes. Un enseignement explicite ou une incitation est requis en Argentine, au Chili et à Singapour. Le Groupe allemand a indiqué qu'un enseignement explicite ou une motivation est généralement nécessaire. D'autres Groupes indiquent qu'une certaine motivation ou incitation est nécessaire, mais qu'elle ne doit pas être explicite (Brésil, Chine, Danemark, Estonie, Italie, Pays-Bas). D'autres Groupes encore indiquent que l'enseignement ou l'incitation, qu'elle soit explicite ou implicite, est utile pour soutenir une combinaison de l'art antérieur, mais qu'elle n'est pas obligatoire (Canada, Israël, Japon, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis). Les autres Groupes, en général, ont indiqué que la pertinence de la combinaison dépendra simplement de la connaissance de l'homme du métier, sans recours à l'enseignement ou à l'incitation.

La majorité des Groupes ont indiqué que le degré de proximité du domaine technique est pertinent pour admettre de la combinaison de deux ou plusieurs références de l'art antérieur. Le Groupe australien a noté que le degré de proximité du domaine technique n'est pas expressément pertinent, mais qu'ordinairement plus le domaine technique est proche, plus probable il est pour l'homme du métier de combiner l'art antérieur. Une opinion similaire a été exprimée par les Groupes grec et roumain. Les Groupes belge et brésilien ont indiqué qu'il

n'existe aucune règle spécifique à cet effet. Au Chili, les documents devraient être dans le même domaine technique. En Chine, l'art antérieur le plus proche est de préférence du même ou d'un domaine semblable domaine technique; les autres références de l'art antérieur ne sont pas nécessairement dans le même ou similaire domaine. Le Danemark a indiqué une approche similaire à celle de la Chine, mais a noté que le degré de proximité du domaine technique est moins important que le problème que l'inventeur se propose de résoudre. Le Groupe mexicain a également indiqué que le degré de proximité du domaine technique est moins important que le problème résolu. Les Groupes estonien et allemand ont noté que l'homme du métier peut être enclin à chercher des suggestions dans des domaines voisins et généraux. Le Groupe turc a indiqué qu'il n'y a pas de norme bien définie sur le degré de proximité des domaines techniques. Au Panama, le domaine technique n'a aucune pertinence.

Les Orientations de Travail ont également demandé, dans le contexte de la question de la pertinence du domaine technique, si on tient compte du problème que l'inventeur de la revendication en question se propose de résoudre. Par exemple, aux États-Unis, l'art antérieur est «analogue» si il est du même champ d'activité, ou si il est raisonnablement pertinent pour le problème particulier de l'invention, quel que soit le domaine d'activité de l'invention. Le Groupe espagnol a noté un concept similaire en termes différents: le problème peut conduire une personne du métier à trouver sa solution dans un autre domaine. La plupart des Groupes ont indiqué que le problème serait pertinent. Le Groupe britannique a indiqué que le problème que l'inventeur a essayé de résoudre peut être pertinent. En Finlande, le problème que l'inventeur a essayé de résoudre n'est pas à considérer en premier. Certains Groupes ont indiqué que la pertinence du problème n'existe pas. (Turquie, Panama).

En ce qui concerne une combinaison de plus de deux références de l'art antérieur, le Groupe chilien a indiqué qu'elle serait interdite (les documents doivent être combinés par paires). Les Groupes danois et estonien ont indiqué que ce n'est généralement pas autorisé. Tous les autres Groupes ont répondu que cela serait possible, bien que plusieurs aient souligné que plus il y a de documents nécessaires à la combinaison, plus une activité inventive est probable.

d. Problèmes techniques

Bien qu'il y ait un certain chevauchement avec la sous-question précédente concernant le rôle du problème que l'inventeur a essayé de résoudre dans l'appréciation de la pertinence des domaines techniques, la question 14 des Orientations de travail vise à examiner directement le rôle d'un problème technique dans l'appréciation de l'activité inventive / non évidence. Il y a eu une grande diversité de réponses entre les Groupes à l'égard de cette question. Pour les Groupes qui utilisent l'approche problème-solution, le problème technique joue un rôle central (Argentine, Autriche, Belgique, Chili, Chine, Danemark, Estonie, France, Grèce, Pays-Bas, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, Espagne, Suède , et la Suisse). Les autres Groupes ont indiqué que bien que l'approche problème-solution n'est pas utilisée ou obligatoire, le problème technique est néanmoins pertinent pour l'analyse de l'activité inventive (Royaume-Uni, Turquie, Panama, Nouvelle-Zélande, Mexique, Lettonie, Corée, Japon, Israël, Indonésie, Hongrie, Allemagne, Finlande, Chine, Canada, Bulgarie, Brésil, Australie). Le Groupe tchèque a indiqué que le problème technique n'est pas pertinent pour déterminer l'activité inventive, et le Groupe américain a indiqué que le problème est pertinent pour identifier l'art antérieur pertinent de l'invention.

Parmi les pays qui prennent en considération le problème technique, il y a une division entre ceux qui prennent en considération le problème technique que l'inventeur a essayé de résoudre (énoncé soit expressément soit intrinsèquement dans la description) et ceux qui prennent en considération le problème technique « objectif » tel que déterminé par rapport à l'art antérieur le plus proche. Le Groupe canadien a indiqué que le problème est considéré dans le contexte fourni par la description. Les Groupes européens, en général, examinent le problème technique objectif. Le Groupe suédois, par exemple, note qu'il n'y a aucune obligation

à ce que le problème soit de nature technique, mais le problème objectif est la pierre angulaire de l'évaluation de l'activité inventive. Le Groupe Chinois note que le problème technique effectivement résolu par l'invention est un facteur clé à considérer dans l'évaluation des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée.

Les Groupes ont également été invités à indiquer si la divulgation du problème technique dans la description est requise. 12 Groupes ont répondu par l'affirmative. 10 Groupes ont indiqué qu'il n'existe aucune exigence de divulgation explicite du problème technique, mais il doit pouvoir être déduit de la description. 16 Groupes ont indiqué qu'il n'y a pas une telle exigence. Le Groupe français a noté que cette exigence pourrait avoir un niveau différent au cours de l'examen devant l'OEB et durant des procédures judiciaires.

e. Avantages apportés par l'invention

Les Groupes ont fait état d'une grande diversité d'approches à l'égard des effets avantageux. Dans certains Groupes, l'identification des effets avantageux (ou «techniques») est essentiel pour apprécier l'activité inventive ou la non-évidence. Dans d'autres Groupes, tels que dans les pays où des alternatives non évidentes qui sont différentes mais pas nécessairement supérieures à l'art antérieur peuvent être brevetables, l'identification des effets avantageux est facultative. Généralement, les Groupes indiquent que si les effets avantageux sont utilisés dans l'examen, ils doivent être soit divulgués ou implicites dans la description telle que déposée. Cependant, la forte majorité des Groupes a signalé qu'il est possible de soumettre ultérieurement à l'examinateur ou au tribunal des données, à condition que ces données soient utilisées pour prouver des effets qui sont divulgués ou peuvent être déduits de la demande initialement déposée.

Des exemples hypothétiques ou encore à l'état d'étude ne sont pas interdits dans la plupart des pays, mais ne sont généralement utiles que dans la mesure où ils sont convaincants et justifiables en cas de contestation.

f. Le Préjugé vaincu

Les rapports des Groupes reflètent tout l'éventail des possibilités quant à l'utilisation du concept du « préjugé vaincu." En Bulgarie, République tchèque, Estonie, Indonésie et Panama, le concept du «préjugé vaincu» n'est pas du tout reconnu. D'autres Groupes indiquent que le préjugé vaincu n'est pas officiellement reconnu, mais peut être un outil efficace à utiliser dans l'argumentation. Le Groupe mexicain a indiqué que le préjugé vaincu est le meilleur critère pour démontrer l'activité inventive / non-évidence. Le Groupe français a noté une distinction en droit français entre un préjugé général technique et un préjugé vaincu dans un document particulier, et indique que le droit français les traite différemment. Le Groupe chinois a noté que le préjugé technique est parmi les critères à prendre en compte, mais qu'il n'est pas en général identique au «préjugé vaincu". Au Pérou, en Roumanie, en Turquie, aux Etats-Unis et en Pologne, le préjugé vaincu doit être explicite.

g. Les facteurs secondaires

Une majorité des Groupes a indiqué que les facteurs secondaires sont reconnus, même si une minorité significative de Groupes ne reconnaît pas du tout des facteurs secondaires (Bulgarie, République tchèque, Lettonie, Mexique, Suède, et Turquie). Pour ceux qui prennent en considérations les facteurs secondaires, il y a une similitude approximative entre les types de facteurs secondaires qui sont acceptés. Certains Groupes excluent le succès commercial de l'examen, et le Groupe suisse note que le succès commercial n'est envisagé que s'il existe avec d'autres facteurs. La plupart des Groupes indiquent l'exigence d'un lien étroit entre les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée et les facteurs secondaires, en particulier dans le cas d'un succès commercial

h. Divergences

Les orientations de travail ont posé aux Groupes diverses questions à l'égard de potentielle divergence dans l'approche de l'activité inventive / non-évidence entre les procédures d'examen et de litiges, et entre les procédures nationales et régionales, le cas échéant. Une grande variété de commentaires intéressants ont été reçus sur ce point. Premièrement, pour les pays qui ne procèdent pas à un examen de fond de l'activité inventive, il n'y a pas de possibilité de divergence entre les procédures d'examen et les procédures contentieuses. De nombreux Groupes ont indiqué que les procédures d'examen et d'invalidité sont traitées par leur office de brevets, réduisant ainsi les risques de divergence entre ces procédures. Toutefois, dans ces pays, les actions en contrefaçon sont normalement traitées par les tribunaux généraux, en particulier des tribunaux sans juges techniquement formés et donc avec le risque d'une divergence qui existe tant au niveau de l'application des critères appliqués que des résultats pratiques. En outre, la plupart des Groupes ont noté que même là où les critères de l'activité inventive / non-évidence sont identiques pour les procédures d'examen et de litiges, la possibilité de présenter des preuves supplémentaires et le fait que les procédures de litiges soient généralement plus rigoureuses, peuvent souvent conduire à des résultats divergents, même sur les mêmes critères. Enfin, plusieurs Groupes européens ont noté une divergence dans les résultats de l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence entre les offices nationaux et l'OEB

i. Propositions en vue d'une harmonisation

Les orientations de travail ont demandé aux Groupes d'indiquer si l'harmonisation de l'activité inventive / non-évidence serait souhaitable et possible, et si oui, de fournir une proposition de définition et d'approche pour l'application de cette définition. Parmi les Groupes qui ont répondu à ces questions, tous, sauf le Groupe tchèque ont indiqué l'opportunité d'une harmonisation. Le Groupe indonésien indique que l'harmonisation serait souhaitable, mais seulement limitée à des niveaux de base minimum. La plupart des Groupes, cependant, indiquent que l'harmonisation serait difficile étant donné la variété des approches adoptées dans les différents pays.

Parmi les Groupes qui ont soumis une proposition de définition pour l'harmonisation, la suggestion la plus fréquente était celle de l'Article 56 de la CBE et de la variante A du SPLT. Les propositions pour l'approche de l'application de cette définition varient selon les Groupes. Toutefois, de nombreux Groupes ont indiqué une préférence pour l'approche problème-solution.

III. Conclusions

Compte tenu de l'indication quasi unanime de l'opportunité d'une harmonisation, parvenir à un consensus au moins sur certains domaines couverts par les orientations de travail semble possible et digne des meilleurs efforts du Comité de travail. Par exemple, il y a un degré raisonnable de points communs entre les différents Groupes à l'égard de la définition de l'activité inventive / non-évidence. Cependant, il y a une divergence significative entre les Groupes en ce qui concerne la manière dont la définition est appliquée dans la pratique, en particulier entre les Groupes qui appliquent l'approche problème-solution et ceux qui ne l'appliquent pas.

Parmi les autres questions examinées selon les Orientations de Travail, un degré raisonnable de similitude a été trouvé sur les questions des divisions d'examens (qui sont trouvées utiles), l'interprétation de l'art antérieur et les revendications selon le regard de l'homme du métier, la prise en considération des enseignements inhérents à l'art antérieur, l'absence de limitation du nombre de références de l'art antérieur pris en compte dans une combinaison (à condition que certains critères soient remplis), la pertinence du domaine technique et le problème technique dans l'appréciation de l'activité inventive (à des degrés

divers), l'admissibilité d'une soumission tardive des données à l'appui de la non-évidence, et l'utilisation de facteurs secondaires. Cependant, il y a une divergence significative entre les Groupes sur un certain nombre de questions, y compris l'utilisation et la définition du problème technique, les critères pour l'enseignement ou l'incitation pour combiner des références, et la divulgation du problème technique dans la demande de brevet. Par conséquent, les questions devant être examinées par le Comité de Travail pourraient inclure:

- Quelle serait une définition commune de l'activité inventive / non-évidence?
 - Est-il possible d'atteindre un consensus proche de SPLT A, similaire à la définition de l'OEB?
- Est-ce possible de dégager un critère commun ou une recommandation commune pour des directives d'examen?
 - Étant donné que les juridictions qui ont des directives les trouvent généralement utiles, autant pour les examinateurs que les demandeurs, est-ce qu'un consensus sur l'opportunité et l'utilité des directives peut-être obtenu? Est-ce que le consensus pourrait inclure des orientations pour les offices nationaux concernant ce qui devrait être inclus dans les directives ?
- En ce qui concerne un problème technique et les effets avantageux ou techniques, devrait-il y avoir des indications précises et harmonisées pour savoir quand et dans quelle mesure ceux-ci doivent être faire partie de la demande déposée?
 - Cela semble être un point important pour l'harmonisation potentielle, parce qu'une divergence sur cette question peut amener à une description qui serait suffisante pour démontrer l'activité inventive dans un pays, mais insuffisant dans un autre.
- Devrait-il y avoir des directives claires quant à savoir si, pour les administrations qui choisissent d'appliquer l'approche problème-solution, le problème déclaré ou le problème objectif doit être considéré?
 - Même si un consensus ne peut être atteint concernant l'utilisation de l'approche problème-solution par rapport à une approche plus générale, serait-il utile de fournir des directives sur l'application de l'approche problème-solution pour les administrations qui choisissent de l'appliquer? De même, serait-il utile de donner des orientations sur une approche plus générale à destination des juridictions qui n'emploient pas l'approche problème-solution?
- Devrait-il des directives spéciales ou harmonisées quant à ce qui est nécessaire de démontrer, pour combiner de multiples références de l'art antérieur?
 - Bien qu'il existe des différences significatives dans les approches indiquées par les rapports des Groupes, serait-il possible et utile pour atteindre un consensus quant à la façon dont un homme du métier doit considérer une combinaison de l'art antérieur dans le but d'étayer la présence d'absence d'activité inventive/non-évidence?
- Devrait-il y avoir des directives précises ou harmonisées quant à l'importance du domaine technique dans l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence?
 - Est-il possible et utile de parvenir à un consensus quant aux paramètres généraux indiquant quand l'art antérieur à partir des champs en dehors du champ de l'inventeur pourrait être utilisé pour vaincre l'activité inventive / non-évidence?

- Devrait-il y avoir des recommandations quant aux types de facteurs secondaires qui devraient être considérés, et dans quelles situations ces considérations entrent en jeu?
 - Serait-il possible et utile de fournir une liste des exemples de facteurs secondaires qui pourraient être pris en considérations dans le cas où le résultat de l'appréciation de l'activité inventive / non-évidence est non déterminante?
- Devrait-il y avoir des indications concernant l'uniformité de l'application d'une définition, et de la marche de détermination de l'activité inventive / non-évidence à travers diverses instances administratives et judiciaires dans un même pays?
 - Pourrait-il être utile de confirmer l'importance de l'application uniforme des critères dans les différents offices nationaux et régionaux, les tribunaux ?